

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24442

Ref. Expediente N° SD2025/0079398

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 8 de agosto de 2025, GASHAFUNKO S.A.S., solicitó el registro de la Marca GASHAFUNKO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 7: Máquinas expendedoras; máquinas expendedoras accionadas con monedas; máquinas expendedoras que funcionan con fichas.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0079398

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia/ Radicación
Nominativa	GASHAPON	KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI Co., Ltd.)	SD2023/0117672	12	7, 28	Marca	Bajo Examen de Fondo	21 dic. 2023
Nominativa	FUNKOVERSE	Funko, LLC	SD2019/0092791	11	28	Marca	Registrada	12 sept. 2029
Nominativa	FUNKO	Funko, LLC	SD2019/0080352	10	28	Marca	Registrada	13 jul. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)".

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0079398

El signo solicitado	Las marcas registradas
	GASHAPON FUNKOVERSE FUNKO

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos **GASHAFUNKO**, **GASHAPON**, **FUNKOVERSE** y **FUNKO** presentan similitudes susceptibles de generar confusión desde aspectos fonéticos y ortográficos, conforme al análisis que se expone a continuación.

En relación con las marcas **GASHAFUNKO** y **GASHAPON**, se advierte una alta similitud ortográfica, toda vez que ambas inician con la misma secuencia de consonantes y vocales, esto es, **“G-A-S-H-A”**. La única variación radica en su terminación, la cual puede interpretarse como una modificación del signo orientada a nichos comerciales conexos, aspecto que será analizado posteriormente.

Dicha coincidencia ortográfica conlleva igualmente una proximidad fonética, pues la pronunciación de las sílabas iniciales **“GA/SHA-FUN-KO”** y **“GA/SHA-PON”** exige una articulación inicial idéntica. Esta circunstancia, sumada a las semejanzas ortográficas



Ref. Expediente N° SD2025/0079398

señaladas, incrementa el riesgo de confusión, al punto de impedir la coexistencia pacífica de los signos.

Por otra parte, al cotejar los signos **GASHAFUNKO**, **FUNKOVERSE** y **FUNKO**, se evidencian coincidencias ortográficas derivadas de la inclusión común de la secuencia “**F-U-N-K-O**”. En consecuencia, el consumidor puede realizar asociaciones erróneas al suponer una variación o innovación de las marcas que ya conoce.

Adicionalmente, se configuran similitudes fonéticas en las sílabas finales del signo solicitado **GASHA-FUNKO**, las cuales coinciden plenamente con la marca **FUNKO** previamente registrada y, a su vez, constituyen el elemento inicial del signo antecedente **FUNKO-VERSE**. Este factor refuerza el riesgo de confusión previamente identificado.

Finalmente, si bien la marca solicitada incorpora elementos gráficos adicionales en blanco y negro, estos no otorgan, per se, la distintividad suficiente para permitir su coexistencia con las marcas antecedentes, pues, dadas las similitudes denotadas, el consumidor podría relacionarlas a un mismo origen empresarial, conclusión contraria a la realidad.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 7: Máquinas expendedoras; máquinas expendedoras accionadas con monedas; máquinas expendedoras que funcionan con fichas.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

Expediente

SD2023/0117672

Producto

Clase 7: Distribuidores automáticos.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0079398

Clase 28: Muñecos de acción de juguete; kits de modelos a escala [juguetes]; muñecas; juguetes; robots de juguete; juguetes de tela; juegos de tablero; máquinas de videojuegos; aparatos de prestidigitación; aparejos de pesca; máquinas para salas de videojuegos; juguetes electrónicos; máquinas y aparatos de juego; juegos portátiles con pantalla de cristal líquido; cromos de colección para jugar; juegos de cromos; juegos de cartas; figuras de juguete; figuras de juguete de materias acrílicas.

SD2019/0092791

Clase 28: Juegos de mesa; muñecas y figuras de juguete; figuras de juguete coleccionables.

SD2019/0080352

Clase 28: Muñecas y figuras de juguete.

Conexidad entre los productos de la clase 7 internacional. Criterio de Sustituibilidad

Para esta Dirección existe conexión competitiva por identidad entre los productos de la clase 7 internacional, tomando en cuenta que estos son sustituibles entre sí, en la medida en que los "distribuidores automáticos" cumplen igual función que las "máquinas expendedoras; máquinas expendedoras accionadas con monedas; máquinas expendedoras que funcionan con fichas", por ende, el consumidor puede obtener un resultado idéntico o similar al adquirir uno u otro, satisfaciendo igual necesidad, que es adquirir un producto que permita, de manera automatizada brindar bienes a favor de terceros. A lo anterior se suma que dichos productos comparten la misma naturaleza, pues todos corresponden a equipos mecánicos o electromecánicos diseñados para la dispensación automatizada de bienes sin intervención directa de un operador humano; se dirigen al mismo perfil de consumidor, compuesto por empresarios, comerciantes y operadores del sector de venta minorista automatizada; se comercializan a través de los mismos canales de distribución, tales como ferias industriales, catálogos especializados, distribuidores de equipamiento comercial y plataformas de comercio electrónico del sector; y comparten un mismo propósito dentro del mercado, que es facilitar la entrega de productos al consumidor final mediante sistemas de autoservicio. De allí que, sumado a las similitudes vistas puedan ser relacionados a un mismo origen empresarial.

Por lo tanto, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor relacione a un mismo origen empresarial productos de empresarios distintos, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Conexidad entre productos de la clase 7 y los productos de la clase 28 internacional. Criterio de Razonabilidad⁵

Finalmente, existe conexidad entre los productos de la clase 7 internacional y la clase 28 internacional, en la medida en que el consumidor puede interpretar de manera razonable que las máquinas dispensadoras solicitadas a registro bajo una denominación similar a los productos de la clase 28 internacional pertenecen a un mismo empresario, cuando en

⁵ Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, partiendo desde la óptica del consumidor, el cual teniendo en cuenta la realidad del mercado "(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada".

Ref. Expediente N° SD2025/0079398

realidad su nicho comercial es disímil. Esta percepción encuentra sustento en diversos factores que refuerzan el vínculo entre ambas coberturas; en primer lugar, las máquinas dispensadoras de la clase 7 internacional frecuentemente son utilizadas como medio de distribución de productos comprendidos en la clase 28 internacional, tales como juguetes, artículos de entretenimiento, figuras coleccionables y otros artículos recreativos, lo que genera una relación entre el equipo dispensador y el producto dispensado; en segundo lugar, ambos tipos de productos confluyen en los mismos espacios comerciales, como centros comerciales, salas de entretenimiento, parques de diversiones, zonas de juegos y establecimientos de ocio familiar, compartiéndose así canales de comercialización y un público consumidor común; y en tercer lugar, no es inusual que los fabricantes de máquinas dispensadoras ofrezcan simultáneamente los productos destinados a ser expendidos en ellas, lo que afianza en la mente del consumidor la idea de que quien provee la máquina es también quien suministra su contenido. De allí a que no puedan coexistir sin generar riesgo de confusión de cara al público.

Es importante tener en cuenta que un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege a su vez los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca GASHAFUNKO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por GASHAFUNKO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GASHAFUNKO S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de abril de 2026

⁶ 7: Máquinas expendedoras; máquinas expendedoras accionadas con monedas; máquinas expendedoras que funcionan con fichas.

Ref. Expediente N° SD2025/0079398



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS